

Décision Procédure d'opposition n° 13130 Dans la cause

Richemont International SA
Route des Biches 10
1752 Villars-sur-Glâne

Opposante

représentée par

BUGNION SA
Route de Florissant 10
1206 Genève

Enregistrement international n° 484 597 « **KALLA** »

contre

Birdsnest Cosyhomes AG
Schlederenrain 24
4143 Dornach

Défenderesse

Marque suisse n° 642 059 « **Caladan** »

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT, RS 232.148), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant:

I. Faits et procédure

1. La marque suisse n° 642 059 « Caladan » a été publiée le 5 avril 2013 dans Swissreg. Elle est enregistrée notamment pour les produits suivants:
Classe 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.
2. Par requête du 5 juillet 2013, l'opposante a formé opposition partielle contre cette marque, à l'encontre des produits précités de la classe 14. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 484 597 « KALLA », protégé en Suisse notamment pour les produits suivants:
Classe 14 : Horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.
3. Le 10 juillet 2013, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 10 septembre 2013 à la défenderesse pour présenter une réponse. La défenderesse n'a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
4. Le 19 septembre 2013, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

Selon l'art. 31 LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM. L'opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.

La marque suisse attaquée a été déposée le 26 mars 2013, alors que l'enregistrement international sur lequel est basé l'opposition a été enregistré le 2 mai 1984 avec une priorité selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (RS 0.232.04) au 8 novembre 1983. L'opposition a été introduite dans le délai et les formes requises. La taxe a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.

III. Examen matériel

A. Motifs d'opposition

Selon l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

B. Comparaison des produits

1. Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu'ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques (voir notamment Directives de l'Institut en matière de marques, état au 01.07.2012 [ci-après Directives], sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/rlma/rlma_f.pdf, Partie 5, ch. 7.1 et ss).
2. L'opposition vise les produits suivants de la marque attaquée :
Classe 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und

Zeitmessinstrumente.

La marque opposante bénéficie de la protection pour les produits suivants :

Classe 14 : *Horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.*

3. Les produits contestés *Juwelierwaren, Schmuckwaren, Uhren und Zeitmessinstrumente* sont compris ou se retrouvent à l'identique dans le libellé de la marque opposante *horlogerie, bijouterie, joaillerie*. Ces produits sont donc identiques.

Les produits contestés *hergestellte Waren aus Edelmetalle und deren Legierungen oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind* sont compris dans les produits tombant sous l'indication *orfèvrerie*. Ces produits sont donc identiques.

Les produits contestés *Edelsteine* ont des points de contact avec les produits *horlogerie, bijouterie, joaillerie*. Ils peuvent avoir le même but, s'écouler par les mêmes canaux de distribution (bijouteries) et s'adresser aux mêmes consommateurs finaux. Ces produits sont donc similaires.

Les produits contestés *Edelmetalle und deren Legierungen*, bien que pouvant être utilisés dans la fabrication des produits de la marque opposante, présentent toutefois des différences fondamentales avec eux. Les produits contestés sont des produits bruts alors que les produits de la marque opposante sont des produits finis. Ces groupes de produits s'adressent à des consommateurs distincts et sont écoulés par des canaux de distribution différents. Par ailleurs, ils n'ont pas le même but ni ne nécessitent les mêmes technologies. Ces produits sont donc différents (voir TAF, B-5467/2011 [20.02.2013], cons. 5.3 – NAVITIMER / Maritimer).

4. Il convient donc de reconnaître que les produits sont en partie identiques ou similaires et en partie différents.

C. Comparaison des signes

1. Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l'impression d'ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n'a le plus souvent pas l'occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu'un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d'ajouter ou d'enlever des éléments à la partie distinctive principale d'une marque est insuffisant s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 5, ch. 7.3).
2. En l'occurrence, il y a lieu de comparer deux marques verbales. L'impression d'ensemble pour ce type de marque est déterminée en premier lieu par l'effet auditif et l'effet visuel. L'effet auditif est influencé par le nombre des syllabes, la cadence et la suite de voyelles, alors que l'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Le sens d'une marque verbale est également déterminant pour l'impression d'ensemble (Directives, partie 5, c h. 7.3.1).
3. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure des lettres « AL.A » et diffèrent par les lettres « K. L.// C...DAN » (KALLA // CALADAN).
4. Sur le plan phonétique, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « K A L L A // C A L A ». Ils diffèrent par le son des lettres finales de la marque contestée «D A N ».
5. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n'a de signification.
6. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de similitudes entre les signes et de déterminer si elles sont susceptibles d'entraîner un risque de confusion.

D. Risque de confusion

1. Il y a risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services sur lesquels est apposé l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 5, ch. 7.4.1).
2. Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 5, ch. 7.5). En l'espèce, une partie des produits en cause étant identique, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière pour cette partie des produits.
3. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d'avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 5, ch. 7.6). Les produits de la classe 14 tels que les montres ou les bijoux peuvent être des objets chers et de luxe et par conséquent faire l'objet d'une attention particulière de la part du consommateur ; cependant, il peut s'agir aussi d'articles bon marché tels que des accessoires de mode ou des objets de consommation relativement courante. Ainsi, il y a lieu de considérer que, pour les produits visés de la classe 14, le degré d'attention du consommateur est moyen (voir TAF, B-4260/2010 [21.12.2011], cons. 7 - Bally/ BALU).
4. Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes (Directives, Partie 5, ch. 7.7). En l'espèce, la marque opposante ne dispose pas de signification descriptive en relation avec les produits en cause de la classe 14. Elle dispose ainsi d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
5. La similarité visuelle ainsi que la forte similarité phonétique confèrent aux signes une impression d'ensemble très proche. De plus, l'identité phonétique placée au début des signes (**k a l a / k a l a d a n**) sera perçue facilement et est de nature à frapper l'attention du consommateur et à rester dans sa mémoire. Ainsi, il existe un risque de confusion ou d'association en rapport avec les produits identiques ou similaires. L'opposition est donc partiellement bien fondée.

IV. Répartition des frais

En statuant sur l'opposition, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM en relation avec l'art. 24 OPM). En règle générale, la procédure d'opposition devant être simple, rapide et bon marché, il est alloué une indemnité de CHF 1'000.- par échange d'écritures (Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

La procédure a nécessité un seul échange d'écriture. Dès lors que l'opposition est admise presque totalement (environ pour les $\frac{3}{4}$), il convient d'attribuer à l'opposante une somme de CHF 1'800.- à titre de dépens (CHF 800.- inclus à titre de remboursement de la taxe d'opposition).

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 13130 contre la marque suisse n° 642 059 « Caladan » est partiellement admise, à savoir à l'encontre des produits suivants :

Classe 14: Aus Edelmetallen und deren Legierungen hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.

2. L'enregistrement de la marque suisse n° 642 059 « Caladan » est révoqué pour les produits suivants :

Classe 14 : Aus Edelmetallen und deren Legierungen hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.

3. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
4. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante de CHF 1'800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 14 janvier 2014

Division des marques

Raoul Erard, lic. en droit, LL.M.
section des oppositions

Voies de droit :

Cette décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St. Gall. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.